

PATENT  
0230-0160P

## IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Kenji ASANO et al. Conf.:  
Appl. No.: 09/856,716 Group: Unassigned  
Filed: May 25, 2001 Examiner: Unassigned  
For: LAK ACTIVITY-SCREENING MATERIALS CONTAINING  
LENTINUS EXTRACT OF EDODES MYCELIUM AND LAK  
ACTIVITY-SCREENING METHODS USING THE EXTRACT

RENEWED PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.47(a)

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, DC 20231

November 18, 2002

Sir:

Pursuant to the Decision on the Petition issued on May 17, 2002, the due date for filing the renewed petition having been extended for four (4) months, attached hereto is Petition Under 37 §1.47(a), wherein acceptance of the Declaration and Power of Attorney without the signature of Inventor TAJIMA is requested. As detailed in the Petition and the evidence attached thereto, Mr. TAJIMA has refused to execute the Declaration and Power of Attorney.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any

**BEST AVAILABLE COPY**

Appl. No. 09/856,716

additional fees required under 37 C.F.R. §§1.16 or 1.17;  
particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By *[Signature]*  
Gerald M. Murphy, Jr., #28,977

MaryAnne Armstrong, PhD, 40,069

GMM/MAA/  
0230-0160P

P.O. Box 747  
Falls Church, VA 22040-0747  
(703) 205-8000

Attachments

PATENT  
0230-0160P

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Kenji ASANO et al. Conf.:  
Appl. No.: 09/856,716 Group: Unassigned  
Filed: May 25, 2001 Examiner: Unassigned  
For: LAK ACTIVITY-SCREENING MATERIALS CONTAINING  
LENTINUS EXTRACT OF EDODES MYCELIUM AND LAK  
ACTIVITY-SCREENING METHODS USING THE EXTRACT

PETITION UNDER 37 C.F.R. § 1.47(a)

Assistant Commissioner for Patents  
Washington, DC 20231

November 18, 2002

Sir:

1. This petition is to declare that the non-signing inventor refuses to sign the oath or declaration after having been presented with the same.

As evidenced by the Declaration executed by Inventor Mr. Kenji ASANO and Mr. Naonori MURAKAMI, Director or Research and Development Company of the Assignee of the application, Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Inventor Mr. Yutaka TAJIMA has refused to execute the Declaration and Power of Attorney after several requests and attempts to discuss the matter with him.

As detailed in paragraph 4 of the Declaration, Mr. TAJIMA executed the Power of Attorney for corresponding PCT App. No. JP99/06615. However, as indicated in paragraphs 5 and 6, in the interim period of time between filing the corresponding international application and filing the present national stage application, Mr. TAJIMA severed his relationship with Kobayashi

Appl. No. 09/856,716

Pharmaceutical Co., Ltd. Subsequent to the termination of the relationship between Mr. TAJIMA and Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Mr. TAJIMA refused to sign the Declaration and Power of Attorney for the U.S. national stage application.

At this time Mr. TAJIMA has refused all further communication regarding this matter. See Item 7 of the Declaration of Mr. MURAKAMI and Mr. ASANO.

Mr. TAJIMA was also contacted by Mr. Tadahiko KURITA and Dr. Hiroko EJIRI, Japanese attorneys with the Japanese law firm of YUASA and HARA. Attached hereto is a Declaration of Mr. KURITA and DR. EJIRI, wherein Mr. KURITA and DR. EJIRI state that they contacted Mr. TAJIMA on multiple occasions and requested that he execute the Declaration and Power of Attorney documents. Mr. TAJIMA initially simply refused to sign the documents and finally on June 12, 2001 returned the documents to the offices of YUASA & HARA by registered mail.

Thus, Mr. TAJIMA has explicitly refused to execute the Declaration and Power of Attorney for the application, on several occasions and to several different individuals.

2. Attached hereto as an acceptable oath or declaration in compliance with 35 U.S.C. §§ 115 and 116.

3. Fee Payment (37 C.F.R. § 1.17(i))

☒ The surcharge fee in the amount of \$130.00 was paid on May 25, 2001.

☐ Please charge Deposit Account No. 02-2448 in the amount of \$0.00. This form is submitted in triplicate.

Appl. No. 09/856,716

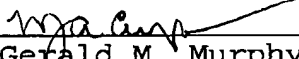
## 4. Statement of non-signing inventor's last known address:

Yutaka TAJIMA  
10-511, Yaemizo 3-chome  
Saga-shi, Saga 849-0935 JAPAN

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. §§1.16 or 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH &amp; BIRCH, LLP

By   
Gerald M. Murphy, Jr., #28,977

MaryAnne Armstrong, PhD #40,069

GMM/MAA/  
0230-0160P

P.O. Box 747  
Falls Church, VA 22040-0747  
(703) 205-8000

Attachments: Declaration of Mr. Kenji ASANO and Mr. Naonori MURAKAMI  
Declaration of Mr. Tadahiko KURITA and Dr. Hiroko EJIRI  
Declaration and Power of Attorney

VERIFICATION OF A TRANSLATION

I, the below named translator, hereby declare that:

My name and post office address are as stated below;

That I am knowledgeable in the English language and in the language in which the Declaration of Naonori MURAKAMI and Kenji ASANO and that I believe the English translation of the Declaration is a true and complete translation.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Dated this 15th day of November 2002.

Full name of the translator: Norihiro FUKAZAWA

Signature of the translator:



Post Office Address: c/o YUASA AND HARA, Section 206,  
New Ohtemachi Bldg., 2-1,  
Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku,  
Tokyo, JAPAN

IN THE U. S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Kenji ASANO et al.  
Appl. No.: 9/856,716  
Filed: May 25, 2001  
For: LAK ACTIVITY-SCREENING MATERIALS CONTAINING  
LENTINUS EXTRACT OF EDODES MYCELIUM AND LAK  
ACTIVITY-SCREENING METHODS USING THE EXTRACT

DECLARATION

We, Kenji ASANO and Naonori MURAKAMI, declare that the following  
is true:

1. Kenji ASANO is one of the inventors in the subject application.  
Kenji ASANO was Chief of Research Management Group of KOBAYASHI  
PHARMACEUTICAL CO., LTD at the time of filing the subject  
application; Kenji ASANO is now Director of Research and Development  
Division of Research and Development Company of KOBAYASHI  
PHARMACEUTICAL CO., LTD . Naonori MURAKAMI has been Director of  
Research and Development Company of the same company since March  
2001; Naonori MURAKAMI is currently in the same position.

At the time of filing the subject patent application, Research  
Management Group was entrusted with the control and management of  
the subject patent application by KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD;  
currently, Research and Development Company is entrusted with the

control and management by KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
Therefore, at the time of filing the subject patent application,  
Kenji ASANO, who was Chief of Research Management Group, was  
authorized by KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD, one of the assignees  
of the subject application, to make all correspondence to attorneys  
and the other inventors with respect to the present invention of the  
subject U.S. Application. Currently, Naonori MURAKAMI, who is  
Director of Research and Development Company, is authorized by  
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD to make all correspondence to  
attorneys and inventors with respect to the present invention of the  
subject U.S. Application;

## 2. Before Japanese Patent Applications

To prepare four patent applications, we started discussing the  
technical matters of the inventions with Mr. Ichio SHAMOTO, Mr.  
Shosuke IMAI, Mr. Chuji MASUI, Mr. Tadahiko KURITA, Mr. Yasushi  
KOBAYASHI, Mr. Hiroyuki TOMITA or Mr. Kiyoshi MURAKAMI, and Dr.  
Hiroko EJIRI (all of them patent attorneys of Yuasa and Hara) from  
around October 10, 1998. The four patent applications were filed  
with the Japanese Patent Office on November 27, 1998.

JAPANESE PATENT APPLICATION NO.	TITLE OF THE INVENTION
(1) JP Appln. No. 353926/1998	LAK ACTIVITY-SCREENING MATERIALS CONTAINING EXTRACT OF LENTINUS EDODES MYCELIUM AND LAK ACTIVITY-SCREENING METHODS USING THE EXTRACT.



(2) JP Appln. No. 337822/1998	GAMMA DELTA T CELL MMUNOACTIVITY ENHANCERS CONTAINING EXTRACT OF LENTINUS EDODES MYCELIUM.
(3) JP Appln. No. 353927/1998	LAK ACTIVITY ENHANCERS DERIVED FROM EXTRACT OF LENTINUS EDODES MYCELIUM.
(4) JP Appln. No. 353928/1998	LAK ACTIVITY-ENHANCING FORMULATIONS CONTAINING EXTRACT OF LENTINUS EDODES MYCELIUM.

Before the filing these patent applications, Kenji ASANO explained to and discussed with Mr. Yutaka TAJIMA items (i)-(iii) as described below relating to these applications. Mr. Yutaka TAJIMA and KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD reached an agreement with respect to these patent applications, and Kenji ASANO as a representative of KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD understood Mr. Yutaka TAJIMA's reply (a)-(c).

Communication from Kenji ASANO to Mr. Yutaka TAJIMA

(i) We decided to file patent applications for the inventions of the findings regarding EXTRACT OF LENTINUS EDODES MYCELIUM, which have been derived from the research carried out in KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD and have, in part, been derived from the experiments carried out by Mr. Yutaka TAJIMA. At the filing date of these patent applications, we considered that, since Mr. Yutaka TAJIMA had carried out a part of experiments, it would be appropriate to inform Mr. Yutaka TAJIMA that we would file patent applications for these inventions.

(ii) Though a part of the experiments was carried out by Mr.

Yutaka TAJIMA, it is not necessarily clear whether Mr. Yutaka TAJIMA is acknowledged to be one of the inventors. Therefore, we, KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. wished to discuss the matter of inventorship with Mr. Yutaka TAJIMA.

(iii) We would file patent applications in foreign countries as well as in Japan, since production etc. may be carried out in such countries. However, we did not decide on the countries to be filed as foreign patent applications at that time, and wished to make the decision upon filing PCT applications afterward, since we had to discuss the costs involved in filing foreign applications.

Reply from Mr. Yutaka TAJIMA

(a) Regarding the items (i) and (ii) as described above, Mr. Yutaka TAJIMA wished to be included as one of the inventors of these patent applications.

(b) Mr. Yutaka TAJIMA intended to assign all rights concerning these inventions to Mr. Hitoshi NAGAOKA and KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. In return, Mr. Yutaka TAJIMA would be honored as one of the inventors

(c) Mr. Yutaka TAJIMA would sign the ASSIGNMENTS.

3. At The Filing Of Japanese Patent Applications

Based on the agreement between Mr. Yutaka TAJIMA and KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD as described in Section 2, Kenji ASANO received the ASSIGNMENTS which state that Mr. Yutaka TAJIMA assigned to Mr. Hitoshi NAGAOKA and KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD all the

rights to obtain patents based on the above identified four Japanese Patent Applications (Attachment No. 1) on November 27, 1998;

4. At The Filing Of International Patent Applications Under Patent Cooperation Treaty

As stated above, Mr. Yutaka TAJIMA and we have made an agreement for filing International Patent Applications based on the Japanese Patent Applications. Therefore, we filed three International Patent Applications with the Japanese Patent Office, as a receiving Office, on November 26, 1999 as follows. The subject U. S. Patent Application Serial No. 09/856,716 corresponds to (1) PCT/JP99/06615 below.

INTERNATIONAL APPLICATION NO. (PRIORITY NO.)	TITLE OF THE INVENTION
(1) PCT/JP99/06615 (JPA No. 353926/1998)	LAK ACTIVITY-SCREENING MATERIALS CONTAINING EXTRACT OF LENTINUS EDODES MYCELIUM AND LAK ACTIVITY-SCREENING METHODS USING THE EXTRACT.
(2) PCT/JP99/06617 (JPA No. 337822/1998)	GAMMA DELTA T CELL MMUNOACTIVITY ENHANCERS CONTAINING EXTRACT OF LENTINUS EDODES MYCELIUM.
(3) PCT/JP99/06616 (JPA No. 353927/1998 & JPA No. 353928/1998)	LAK ACTIVITY ENHANCERS DERIVED FROM EXTRACT OF LENTINUS EDODES MYCELIUM AND LAK ACTIVITY-ENHANCING FORMULATIONS CONTAINING THE EXTRACT.

We received POWER OF ATTORNEYS regarding the above identified three international patent applications from Mr. Yutaka TAJIMA on

January 5, 2000, which states that Mr. Yutaka TAJIMA appoints Mr. Ichio SHAMOTO, Mr. Shosuke IMAI, Mr. Chuji MASUI, Mr. Tadahiko KURITA, Mr. Yasushi KOBAYASHI, and Dr. Hiroko EJIRI or Mr. Hiroyuki TOMITA, (all of them are patent attorneys of Yuasa and Hara) as lawful attorneys (Attachment No. 2);

5. NOTIFICATION OF RUPTURE From Mr. Yutaka TAJIMA

Mr. Yutaka TAJIMA sent NOTIFICATION OF RUPTURE dated November 25, 2000 to KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD, in which he stated that he would unilaterally sever relations with the assignees for reasons which were irrelevant to the above-identified patent applications (Attachment No. 3). KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD received the notification;

6. The Procedures Regarding U.S. National Entry

Attorneys (Yuasa and Hara) sent to Mr. Yutaka TAJIMA all documents including OATH, ASSIGNMENT and POWER OF ATTORNEY, which are necessary to carry out the procedure. However, Mr. Yutaka TAJIMA refused to sign these documents on account of the rupture between Mr. Yutaka TAJIMA and the assignees;

7. Approach From KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD To Mr. Yutaka TAJIMA

We wondered whether Mr. Yutaka TAJIMA had misunderstood the meaning of the documents such as OATH, ASSIGNMENT and POWER OF ATTORNEY for the patent applications. Naonori MURAKAMI sent to Mr.

Yutaka TAJIMA a letter dated December 11, 2001, in which we offered Mr. Yutaka TAJIMA the opportunity for a meeting to explain the meaning of the documents, and asked Mr. Yutaka TAJIMA to sign OATHs and POWER OF ATTORNEYS for the subject U.S. applications (Attachment No. 4), and also sent a letter including the OATHs dated December 27, 2001, in which we again asked Mr. Yutaka TAJIMA to sign OATHs (Attachment No. 5).

In response, Mr. Yutaka TAJIMA telephoned us and stated: "I do not wish to meet with you due to the rupture between you and I", and "I am not aware of the fact that you filed foreign patent applications, and am not obliged to cooperate in the procedures".

In response, Naonori MURAKAMI responded to Mr. Yutaka TAJIMA as follows: "you agreed to assign all rights for these inventions" (Section 2 (b) above) and "we received POWER OF ATTORNEYS for International Patent Applications before receiving THE NOTIFICATION OF RUPTURE" (Section 4 above, Attachment No. 2).

Subsequently, we repeatedly offered Mr. Yutaka TAJIMA about making an opportunity for a meeting and asked Mr. Yutaka TAJIMA to sign OATHs and POWER OF ATTORNEYS for U.S. Applications. However, Mr. Yutaka TAJIMA has refused to meet us and to sign OATHs and ASSIGNMENTS due to the rupture between Mr. Yutaka TAJIMA and us.

Finally, Mr. Yutaka TAJIMA responded : "I acknowledge that I am one of the inventors of these inventions and that I assigned the rights to obtain patents to Mr. Hitoshi NAGAOKA and KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. However, I do not wish correspond with you any further because of the rupture between you and I. Therefore,

I will not sign the documents, and nor do I wish to receive any further phone call from you";

8. Conclusion

As described above, KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD has repeatedly made sincere efforts to explain the meanings of the documents to Mr. Yutaka TAJIMA and to solve the misunderstandings of Mr. Yutaka TAJIMA. However, due to the rupture based on reasons which are not relevant to these patent applications, Mr. Yutaka TAJIMA refused to sign the documents, despite the fact that he was obliged to do so. Certainly, the formality requirements of the subject patent application are not furnished since Mr. Yutaka TAJIMA rejected to sign OATH, ASSIGNMENT and POWER OF ATTORNEY. However, KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD considers that all the rights regarding the subject patent application had been assigned from Mr. Yutaka TAJIMA to the assignees in light of the process of confirming inventorship of the subject application.

November 11, 2002

30-3, 1-Chome, Toyokawa.  
Ibaraki-shi, Osaka, Japan  
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD  
Research and Development Company

Director of Research and Development Division  
Kenji ASANO (Seal)

Director of Research and Development Company  
Naonori MURAKAMI (Seal)

CONTENTS OF THE ATTACHMENTS

Attachment 1: A copy of "Assignment" of the inventions of Japanese Patent Application (JPA) No. 353926/1998, JPA No. 337822/1998, JPA No. 353927/1998, JPA No. 353928/1998, from Mr. Yutaka TAJIMA to KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (Assignee No. 1) and Mr. Hitoshi NAGAOKA (Assignee No. 2).

Attachment 2: A copy each of "POWER OF ATTORNEY" for International Patent Applications under Patent Cooperation Treaty (PCT), PCT/JP99/06615, PCT/JP99/06616 and PCT/JP99/06617.

Attachment 3: THE NOTIFICATION OF RUPTURE which was sent from Mr. Yutaka TAJIMA to KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

Attachment 4: A set of copies of the documents including a letter dated December 11, 2001, an envelope and a certification of delivery dated December 17, 2001 issued by the Japanese Postal Service; in the letter, Naonori MURAKAMI of KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD offered Mr. Yutaka TAJIMA an opportunity for a meeting to explain the meanings of the documents, and asked Mr. Yutaka TAJIMA to sign OATHs and POWER OF ATTORNEYS for the subject U.S. applications.

- 2 -

Attachment 5: A set of copies of the documents including a letter dated December 27, 2001, an envelope and a certification of delivery dated December 29, 2001 issued by the Japanese Postal Service; in the letter, Naonori MURAKAMI of KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD again asked Mr. Yutaka TAJIMA to sign OATHs and enclosed the OATHs in the letter.



米国特許商標庁

出願人： 浅野健治ら  
出願番号： 09/856,716  
米国出願書類提出日： 2001年5月25日  
発明の名称： シイタケ菌糸体抽出物を含有する LAK 活性スクリーニング物  
質およびそれを用いた LAK 活性スクリーニング法

宣誓書

私たち、浅野健治および村上直紀は、以下の通り相違なきことを、ここに宣誓いたします：

1. 浅野健治は本願の発明者であり、出願当時においては研究管理グループのグループ長を担当し、現在は研究部長を担当している。村上直紀は 2001 年 3 月から現在に至るまで、研究企画部長を担当している。

小林製薬株式会社における本件特許出願に関する統括運営は、本願出願当時においては研究管理グループが権限を有しており、現在は研究企画部が権限を有している。したがって、本件特許出願当時においては研究管理グループ長であった浅野健治が、現在は研究企画部長である村上直紀が、本願発明の譲受人である小林製薬株式会社における、本願出願についての代理人および発明者との対応に関する職務権限を有している。

2. 日本国特許出願以前

平成 10 (1998) 年 10 月 10 日頃より、4 件の特許出願に関して、社本一夫氏、今井庄亮氏、増井忠武氏、栗田忠彦氏、小林泰氏、富田博行氏または村上清氏、および江尻ひろ子氏（すべて、ユアサハラ法律特許事務所の弁理士）を代理人として発明内容の検討を開始し、同年 11 月 27 日に、日本国特許庁に対して、以下の通り特許出願を行った；

日本国出願番号	発明の名称
(1) 特願平 10-353926	シイタケ菌糸体抽出物を含有する LAK 活性スクリーニング物質およびそれを用いた LAK 活性スクリーニング法
(2) 特願平 10-337822	シイタケ菌糸体抽出物を含む $\gamma$ $\delta$ T 細胞免疫活性増強剤
(3) 特願平 10-353927	シイタケ菌糸体抽出物由来の LAK 活性増強物質
(4) 特願平 10-353928	シイタケ菌糸体抽出物由来の LAK 活性増強用製剤

これらの特許出願に関して、浅野健治から田島裕氏に対して以下の (i) ~ (iii) の内容に関して事前に説明・話し合いをし、田島裕氏および小林製薬株式会社の両者が合意に達したので、浅野健治は小林製薬株式会社を代表して、田島裕氏の回答 (a) ~ (c)

を了承した。

浅野健治から田島裕氏への内容

(i) 小林製薬株式会社で研究を行い、田島裕氏に一部の実験を協力していただいている「シイタケ菌糸体抽出物」に関する知見に関して、特許出願をすることとした。この際、田島裕氏には、一部の実験に関して協力していただいているので、特許出願をすることを、事前にお知らせすることとした。

(ii) 田島裕氏には一部の実験に関して協力していただいているが、発明者としての地位を認めることは必ずしも判然としないので、田島裕氏および小林製薬株式会社の間で話し合いをしたいと考えた。

(iii) 特許出願は、日本国のみではなく、外国へも行う。外国への出願は、当該国において製造等する可能性があるという意味で行うが、その指定国は、金銭の関係もあるため、後日決定することとした。

田島裕氏の回答

(a) 上記 (i) および (ii) に関して、特許出願をするにあたり、自分も発明者として名前を入れてほしい。

(b) 一切の権利は長岡均氏および小林製薬株式会社に譲渡するので、発明者の一人としての名誉がほしい。

(c) 譲渡証書にも押印する。

3. 日本国特許出願時

平成 10 (1998) 年 11 月 27 日に、田島裕氏から上述した 4 件の特許出願に関し、特許を受ける権利の譲渡に関する譲渡証書 (添付資料 1) を、事前の合意の通り、浅野健治が受領した；

4. 特許協力条約に基づく国際出願時

上述したとおり、国際出願することに関しては事前に合意していたので、平成 11 (1999) 年 11 月 26 日に、日本国特許庁を受理官庁として、以下の 3 件の国際特許出願を行った。本件米国出願第 09/856,716 号は、これらの出願のうち、(1) PCT/JP99/06615 に基づくものである。

国際出願番号 (優先権)	発明の名称
(1) PCT/JP99/06615 (特願平 10-353926)	シイタケ菌糸体抽出物を含有する LAK 活性スクリーニング物質およびそれを用いた LAK 活性スクリーニング法
(2) PCT/JP99/06617 (特願平 10-337822)	シイタケ菌糸体抽出物を含む $\gamma\delta$ T細胞免疫活性増強剤

(3) PCT/JP99/06616  
(特願平 10-353927 及  
び特願平 10-353928)

シイタケ菌糸体抽出物由来の LAK 活性増強物質およびこれを含む LAK 活性増強用製剤

上述した 3 件の国際特許出願に関して、平成 12 年 1 月 5 日に、田島裕氏から、社本一夫氏、今井庄亮氏、増井忠武氏、栗田忠彦氏、小林泰氏、および江尻ひろ子氏または富田博行氏（すべて、ユアサハラ法律特許事務所の弁理士）を代理人とする旨の委任状（添付資料 2）をそれぞれ受領した；

#### 5. 田島裕氏からの断交通知

田島裕氏は、平成 12 年 11 月 25 日に、上述した出願とは全く無関係な理由により、共同出願人である長岡均氏と小林製薬株式会社に対して、断交絶縁する旨の「断交通知」（添付資料 3）を送付し、小林製薬株式会社は、これを受領した；

#### 6. アメリカ国内移行に関する手続

代理人事務所（ユアサハラ法律特許事務所）から、田島裕氏に対して手続に必要な書類をすべて送付したが、断交しているという理由で、書類に対する押印を拒否した；

#### 7. 小林製薬株式会社から田島裕氏へのアプローチ

上述した出願に関して、田島裕氏が状況を誤解しているため、その説明を行うために、田島裕氏による宣誓書への押印をお願いするための面談の機会を求める書簡を平成 13（2001）年 12 月 11 日付けで（添付資料 4）、および田島裕氏による宣誓書への押印をお願いするために宣誓書を包含した書簡を同年 12 月 27 日（添付資料 5）に、村上直紀から田島裕氏にそれぞれ送付した；

これに対して、田島裕氏からは、「断交しており、会いたくない」旨、および「外国出願をしたことすら知らないで、手続をする義務はない」旨を、電話での返答で申し出てきた；

これに対して、村上直紀から、「一切の権利を譲渡していただいていることに関しては了承済みである」旨（前記 2 (b)）、および「国際出願時の委任状は、断交通知前からいただいている」旨（前記 4、添付資料 2）を田島裕氏へ返答した；

その後、幾度となく面談の申し出と書類への手続の申出とを行ったが、断交していることを理由に、面談は一度もかなわず、また発明者宣誓書および譲渡書へのサインも行われなかった；

田島裕氏からは最終的に、「自分は発明者であり、そして長岡均氏と小林製薬株式会社に対して権利譲渡したことも認めるが、断交しているのだから何も関わり合いたくない。だから書類にサインはしない。以降、電話もしてほしくない。」との返答があった；


#### 8. おわりに

以上の通り、小林製薬株式会社としては、田島裕氏に対して、誤解がないように真摯


に説明を行ってきたが、本件特許出願とは全く無関係の理由による断交によって、本来田島裕氏が行わなければならない書類への手続が行われなかった。そして、本願出願においては、田島裕氏が発明者宣誓書および発明譲渡書へサインをしないために方式的要件を具備していないものの、小林製薬株式会社としては、本願出願の発明者の認定の経緯から、本願出願に関するすべての権利が田島裕氏から譲受人に対してすでに譲渡されていると考えている。

平成14(2002)年11月11日  
日本国大阪府茨木市豊川1-30-3  
小林製薬株式会社  
研究開発カンパニー

研究部長 浅野 健治

署名 浅野 健治 

研究企画部長 村上 直紀

署名 村上 直紀 

添付書類の目録

添付1：田島裕氏から小林製薬株式会社（譲受人1）および長岡均氏（譲受人2）への、特願平10-353926、特願平10-337822、特願平10-353927、および特願平10-353928の発明の「譲渡証書」のコピー。

添付2：特許協力条約（PCT）に基づく国際特許出願、PCT/JP99/06615、PCT/JP99/06616、およびPCT/JP99/06617についての「委任状」のそれぞれのコピー。

添付3：田島裕氏から小林製薬株式会社に対して送付された、断交通知のコピー。

添付4：2001年12月11日付けの手紙、封筒、および2001年12月17日付けで郵便局が発行した配達証明書のコピー；この手紙の中で、小林製薬株式会社の村上直紀は、田島裕氏に対して書類の位置づけについて説明する機会を与えてもらうよう申し出、そして田島裕氏に本件米国出願に関する宣誓書および委任状にサインをしてもらえるように要請した。

添付5：2001年12月27日付けの手紙、封筒、および2001年12月29日付けで郵便局が発行した配達証明書のコピー；この手紙の中で、小林製薬株式会社の村上直紀は、田島裕氏に本件米国出願に関する宣誓書にサインをしてもらえるように再度要請し、手紙の中に宣誓書を同封した。

02-11-15;15:38 ;

添付1

平成10年11月27日

## 譲渡証書

## (譲受人1)

住所 大阪府大阪市中央区道修町4丁目3番6号

名称 小林製薬株式会社  
代表者 小林 一雅

## (譲受人2)

住所 千葉県我孫子市寿2-22-13

名称 長岡 均

下記の発明について一発明として及び二以上の発明として特許を受ける権利の全部並びに一考案として及び二以上の考案として実用新案の登録を受ける権利の全部並びに一創作として及び二以上の創作として意匠の登録を受ける権利の全部を上記譲受人1および2に無償譲渡いたしましたことに相違ありません。

発明の名称 「シイタケ菌糸体抽出物由来のLAK活性増強物質」  
(出願番号 特願平10- )  
「シイタケ菌糸体抽出物由来のLAK活性増強用製剤」  
(出願番号 特願平10- )  
「シイタケ菌糸体抽出物を含有するスクリーニング物質およびそれを用いたスクリーニング法」  
(出願番号 特願平10- )  
「シイタケ菌糸体抽出物を含む $\gamma\delta$ T細胞免疫活性増強剤」  
(出願番号 特願平10- )

発明者

譲渡人 住所 佐賀市八戸溝3丁目10番511号

氏名 田島 裕(印)

02-11-15:15:38 ;

添付2

PCT/JP99/06615

## 委 任 状

平成 17 年 / 月 5 日

私儀 弁理士 社本 一夫、同今井 庄亮、同増井 忠武、同栗田 忠彦、  
同小林 泰及び同江尻 ひろ子を代理人と定めて下記の権限を委任します。

## 1. 特許協力条約に基づく国際出願

シイタケ菌糸体抽出物を含有する LAK 活性スクリーニング物質および  
それを用いた LAK 活性スクリーニング法

に関する一切の件

## 2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件

3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに、  
請求及び選択国の選択を取下げる件

あて名 佐賀県佐賀市八戸溝3丁目10番511号

氏 名 田 島 裕 (田島)

02-11-15:15:38

PCT/JP99/06616

# 委任状

平成 17 年 / 月 5 日

私儀 井理士 社本 一夫、同今井 庄亮、同増井 忠武、同栗田 忠彦、  
同小林 泰及び同富田 博行を代理人と定めて下記の権限を委任します。

## 1. 特許協力条約に基づく国際出願

シイタケ菌糸体抽出物由来の L A K 活性増強物質  
およびこれを含む L A K 活性増強用製剤

に関する一切の件

## 2. 上記出願及び指定国の指定を取下げの件

## 3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに 請求及び選択国の選択を取下げの件

あて名 佐賀県佐賀市八戸溝3丁目10番511号

氏名 田 島 裕 (印)



PCT/JP99/06617

## 委任状

平成 17 年 1 月 5 日

私儀 弁理士 社本 一夫、同今井 庄亮、同増井 忠武、同栗田 忠彦、  
同小林 泰及び同江尻 ひろ子を代理人と定めて下記の権限を委任します。

1. 特許協力条約に基づく国際出願


シイタケ菌糸体抽出物を含む  $\gamma$   $\delta$  T細胞免疫活性増強剤

に関する一切の件

2. 上記出願及び指定国の指定を取下げる件

3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに  
請求及び選択国の選択を取下げる件

あて名 佐賀県佐賀市八戸溝3丁目10番511号

氏名 田 島 裕 

添付3

断交通知

株式会社 小林製薬 中央研究所 辻野 隆志 殿  
同 浅野 健治 殿

冠省

- ①本日をもって、貴社との一切の関係を全て終了させ、以後、断交絶縁する。
- ②当万の手による知的財産を用いて、諸権利を設定してはならない。また、利権・便宜を得てはならない。第三者にそうさせてもならない。
- ③貴社より預かっていた資料の内、機密性が高いと思われるものについては、返納する。単なる複製物については、処分した。
- ④尚、貴社が主宰する「生活習慣病対策研究会」については、同日、退会の手続きを行った。今後、参画する意志はない。

以上、通知した。

平成12年11月25日

田島 裕

田島 裕

〒849-8501

佐賀市鍋島5-1-1 佐賀医科大学附属病院 検査部

Tel. 0952-31-6511 (内線3240, 3244)

Fax. 0952-34-2028

添付 4

平成13年12月11日

佐賀医科大学付属病院  
検査部 田島 裕 先生

小林製薬株式会社  
研究開発カンパニー  
研究企画部  
部長 村上 直紀  
大阪府茨木市豊川 1-30-3  
TEL : 0726-40-0121  
FAX : 0726-41-5951

米国・カナダ特許出願に係わる宣誓書について

拝啓 時下益々ご清栄の段大慶に存じます。

さて、早速ですが表記の件につきご連絡申し上げます。

平成10年11月27日に特許を受ける権利を譲渡していただいております下記4件の出願につきまして、現在米国及びカナダの特許出願に関して、宣誓書を提出する期日が近づいています。

つきましては、宣誓書にサインを記入していただきたく、ご面談の機会を頂戴したく存じます。

ご都合の良い日を、ご連絡の程お願いいたします。

以上、よろしくお願いいたします。

敬 具

記

出願番号 : 発明の名称  
特願平 10-353926 号 : 「シイタケ菌系体抽出物を含有する LAK 活性スクリーニング物質およびそれを用いた LAK 活性スクリーニング法」  
特願平 10-353927 号 : 「シイタケ菌系体抽出物由来の LAK 活性増強物質」  
特願平 10-353928 号 : 「シイタケ菌系体抽出物由来の LAK 活性増強用製剤」  
特願平 10-337822 号 : 「シイタケ菌系体抽出物を含む  $\gamma$   $\delta$  T 細胞免疫活性増強剤」

以 上

郵便物のあて名にはぜひ部録名までご記入願います。

8490935

田島 裕 様

佐賀市 八戸 溝 3  
,  
10  
,  
511

入れ歯  
洗浄剤 **タフデント**



小林製薬株式会社  
中央研究所

〒967-0057 大塚町マホ田川1丁目30番3号 ☎0726-40101240 (株)大塚製薬カンパニー

部署名 研究企画部 村上直紀

平成13年12月11日

書留・配達記録郵便物受領証(お客様控)

(差出人の住所氏名) 豊川 30-3 小林 義孝 (株) 中央研究所 様				
受取人の氏名	引受番号	郵便料	申出損害要償額	摘要
田島 裕	165-21 48435-0	1070		
		速達		
<p>ご注意 この受領証は、損害賠償請求書として有効な場合があります。領受後、領受者から大切に保管してください。領受書留の損害賠償額は、8千円を限度とする実損額です。</p> <p>摘要欄：ホ(簡易)、ヤ(配達記録)、ソ(速達)、ハ(配達証明)の記号          ナ(内容証明)、ロ(特別送達)、リ(代金引換)          シ(引受時刻証明)、ス(配達日指定)</p> <p>配達状況がわかります。フリーダイヤル 0120-232886          インターネット <a href="http://www.postal.mpt.go.jp/">http://www.postal.mpt.go.jp/</a></p>				

13.12.11  
12-18  
郵便局

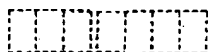
郵便はがき



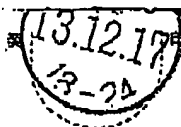
5670057

通信事務

佐賀県郵便局



大阪府茨木市曲町  
1丁目30-1  
小林製衣薬(株)中央研究所  
研究企画部  
村上直紀 様



## 郵便物配達証明書 / 9770

受取人の 氏 名	田 島 裕 様
引受番号	165-21-48425-0
上記の郵便物は、13年12月17日配達 したのでこれを証明します。	
佐 賀 県 佐賀北 郵便局	



ユ 07370 (12.1・IDP・11)



添付 5

平成13年12月27日

佐賀医科大学付属病院  
検査部 田島 裕 先生

小林製薬株式会社  
研究開発カンパニー  
研究企画部  
部長 村上 直樹  
大阪府茨木市豊川1-30-3  
TEL: 0726-40-0121  
FAX: 0726-41-5951

米国・カナダ特許出願に係わる宣誓書について

前略 時下益々ご清栄の段大慶に存じます。

先般18日、ご多忙の中、お電話を頂戴しましたこと、大変感謝しております。

ご面談の機会が頂戴出来ませんでした事は大変残念でしたが、お電話有り難く存じ上げます。

ところで、お電話の内容によりますと、宣誓書にはサインをせず、放置したいとのことであります。

そこで、誤解等がありましたら先生に不都合があらうかと思いますので、もう一度ご確認のために以下の通りご連絡申し上げます。

一つ目の確認ですが、宣誓書は、田島先生が発明者としての真の発明者であることの宣誓書であります。

発明者として、宣誓はなさらないということによろしいのでしょうか。

二つ目の確認と致しまして、この度の米国、カナダへの特許出願に関しましては、長岡様と弊社のみの出願人としての手続きではなく、田島先生も共同出願人の立場となる手続きに他なりません。これは、権利化されましたら、田島先生も共同権利者の一人となるということでございます。

この辺り、誤解が生じていないかと大変気になりましたので、再度ご確認させていただきます。



上記主旨ご確認の上、宣誓書へのサインをいただけますなら、何卒サインをお願いしたいと存じ上げます。

同封書類等と致しまして、発明者としての宣誓書、返信用封筒をご用意しておりますので、早急にご返信いただけましたら幸いと存じます。

以上、よろしくお願いいたします。

敬 具

5 6 0 0 5 7

大阪府 茨木市 豊川二丁目 30-3

小林製薬株式会社

中央研究所

村上直紀行



小林製薬株式会社  
中央研究所

入れ歯  
洗浄剤

タブデント

郵便はがき

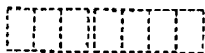


5670057

通信事務

大阪府茨木市曲井  
1丁目30番1号  
小林製薬(株) 中央研究所  
研究企画部  
村上直紀 様

郵便局



02-11-15:15:38 ;

## 郵便物配達証明書

受取人の 氏 名	田 島 裕 様
引受番号	169-20-71589-5
上記の郵便物は、 <u>17</u> 年 <u>12</u> 月 <u>29</u> 日配達 したのでこれを証明します。	
県 郵便局	

〒 07370 (121-IDP・11)



IN THE U. S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Kenji ASANO et al.  
Appl. No.: 9/856,716  
Filed: May 25, 2001  
For: LAK ACTIVITY-SCREENING MATERIALS CONTAINING  
LENTINUS EXTRACT OF EDODES MYCELIUM AND LAK  
ACTIVITY-SCREENING METHODS USING THE EXTRACT

DECLARATION

We, Tadahiko KURITA and Hiroko EJIRI, are attorneys of Yuasa and Hara and are appointed to be lawful attorneys for the International Patent Application (PCT/JP99/06615 (Priority applications: JPA No. 353926/1998)), which corresponds to the subject U.S. Application Serial No. 09/856,716, and its priority Japanese Patent Application (JP Appln. No. 353926/1998);

We declare that the following statements are true and correct to the best of our knowledge.

STATEMENTS

We sent to Mr. Yutaka TAJIMA a letter dated June 1, 2001 enclosing the forms of OATH and ASSIGNMENT, which are necessary to effect the procedure of the U.S. Application Serial No. 09/856,716 (Our Ref. No.: PC/K(x)-17-20US) (Exhibit No. 1), and requesting Mr. Yutaka TAJIMA to sign the forms enclosed. A certified receipt of delivery was issued by the Japanese Postal Service, confirming that our letter was actually delivered to Mr. Yutaka TAJIMA on June 3, 2001 (Exhibit No. 2);

In response to our letter dated June 1, 2001, Mr. Yutaka TAJIMA sent us a letter dated June 4, 2001 by which he rejected our request to sign these documents on the ground of a rupture between Mr. Yutaka

02-11-15:15:38 ;

BIRCH, STEWART, KORA;

# 35/ 40

- 2 -

TAJIMA and the assignees (Exhibit No. 3). We received the letter sent by Mr. Yutaka TAJIMA on June 6, 2001;

We then sent a letter dated June 8, 2001 requesting Mr. Yutaka TAJIMA to return the forms of OATH and ASSIGNMENT by registered mail (Exhibit No. 4);

In response, Mr. Yutaka TAJIMA sent us a letter by registered mail dated June 12, 2001 enclosing the unsigned forms of OATH and ASSIGNMENT (Exhibit No. 5).

We declare further that all statements made herein of our knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patents issued thereon.

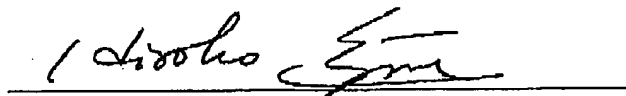
c/o Yuasa and Hara  
New-Ohtemachi Building, Section 206  
2-1, Ohtemachi 2-Chome,  
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  
Yuasa and Hara

Dated this 14<sup>th</sup> day of November, 2002



Patent Attorney Tadahiko KURITA

Dated this 14<sup>th</sup> day of November, 2002



Patent Attorney Hiroko EJIRI

02-11-15:15:38 ;

BIRCH, STEWART, KORA;

# 36/ 40

## Exhibit No. 1

平成13(2001)年6月1日

田島 裕 様

ユアサハラ法律特許事務所

〒100-0004

東京都千代田区大手町 2-2-1

新大手町ビル 206 区

Tel: 03-3270-6641 (大代表)

Fax: 03-3246-0233

弁理士 江尻 ひろ子

(担当: 弁理士 深澤 憲広)

国際特許出願 No. PCT/JP99/06615 国内段階移行の件

出 願 人: 小林製薬株式会社、長岡 均

指 定 国: アメリカ・イギリス・カナダ

中国・韓国・シンガポール

移 行 期 限: 2001年5月27日

名 称: シイタケ菌糸体抽出物を含有するLAK活性  
スクリーニング物質およびそれを用いたLAK  
活性スクリーニング法当所ファイル: PC/K(X)-17-20US,GB,CA,CN,KR,SG

拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

上記アメリカ・カナダ移行手続に必要な宣誓書及び譲渡証を同封致しますので、鉛筆で印をつけた箇所に英文フルネームサインの上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

同 封: アメリカ用宣誓書及び譲渡証  
カナダ用譲渡証各1通  
1通

02-11-15:15:38 ;

Exhibit No. 2

6/1 出  
郵便物配達証明書 1414  
Pat.

受取人の 氏 名	田島裕 様	
引受番号	118-30-27025-5	
上記の郵便物は、11年6月3日配達 したのでこれを証明します。		

佐賀県 佐賀北郵便局

13.6.3

〒07370 (121・IDP・11)

郵便はがき

10000004

〒代田区大手町二二一  
新大手町二二六区  
エスエフ法律  
特許事務所様

通信事務

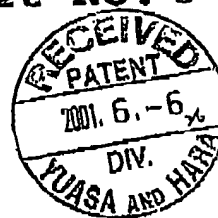
佐賀北郵便局

8498799



02-11-15;15:38 ;

Exhibit No. 3



ユアサハラ 法律特許事務所  
弁理士 江尻 ひろ子 殿  
同 深沢 澄広 殿

冠省

貴殿からの6月1日付けの通知を（配達証明便）、本日（6月4日）受領した。これについて、以下に回答する。

①3通の国際特許に関する出願書類を受領した（以下「本件」と言う）。  
・「本件」に関する知的所有権については、間違いなく、当方（以下「甲」とする）が自ら関ったものであり、そこから得られた知見に源を発することを認める。  
・従って、当方は「権利者」として、諸権利を行使できる立場にある。

②出願書類に「出願者」として、「小林製菓 殿（乙）」及び「（株）MON. 長岡 均 殿（丙）」が記載されているが、甲は、昨年11月末を以って、乙と丙の両者に対し、「一切の関係を終了させ、以後は断交する旨」を書面で通知して宣明している。  
・従って、甲は、本件に同意して、乙と丙が知的所有権を出願・設定するのを許諾しなければならない義務はない。  
・甲は、貴殿に対して、「本件」に同意しない旨をここに宣明する。

③また、貴殿は、甲が、乙と丙に対して権利譲渡するようにも求めているが、これにも応ずるつもりはない。

④「本件」書類は、将来の書証とするべく手元に保管してあるが、希望があれば（元本の一切を）返納する。

⑤本通知は、丙と乙に開示して差し支えない。

以上、書面によって、通知した。

平成13年6月4日

権利者

田島 裕

自宅住所

〒849-0935

佐賀市八戸溝3-10-511

Tel. 0952-31-1428

Fax. 0952-31-1428

勤務先住所

〒849-8501

佐賀市鍋島5-1-1 佐賀医科大学附属病院 検査部

Tel. 0952-31-6511 (内線3240, 3244)

Fax. 0952-34-2028

E-mail. tajima@post.saga-med.ac.jp

02-11-15:15:38 ;

BIRCH, STEWART, KORA;

# 39/ 40

**Exhibit No. 4**

平成13(2001)年6月8日

田島 裕 様

ユアサハラ法律特許事務所

〒100-0004

東京都千代田区大手町 2-2-1

新大手町ビル 206 区

Tel: 03-3270-6641 (大代表)

Fax: 03-3246-0233

弁理士 江尻 ひろ子

(担当: 弁理士 深澤 憲広)

## 国際特許出願国内段階移行の件

No.PCT/JP99/06616

No.PCT/JP99/06617

No.PCT/JP99/06616

出 願 人: 小林製薬株式会社・長岡 均

指 定 国: アメリカ・イギリス・カナダ

中国・韓国・シンガポール

移 行 期 限: 2001年5月27日

当所ファイル: PC/K(X)-17-20,21,22US,GB,CA,CN,KR,SG

拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平成13年6月4日付貴信を拝受致しました。

本年6月1日付にて当所よりお送りした上記アメリカ・カナダ移行手続に必要な宣誓書及び譲渡証につきましては、ご返送くださいますようお願い申し上げます。なお、ご返送いただく際は、同封の封筒を用いて書留にてお送りください。

敬具

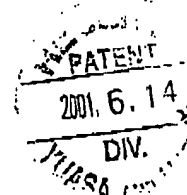
02-11-15:15:38 ;

BIRCH, STEWART, KORA;

# 40/ 40

## Exhibit No. 5

ユアサハラ 法律特許事務所  
弁理士 江尻 ひろ子 殿  
同 深沢 憲広 殿



冠省

貴殿からの6月8日付けの通知を、6月11日に受領した。  
求めに応じて、出願書類の一式を返納する。

以上。

平成13年6月12日

権利者

田島 裕

田島 裕

自宅住所

〒849-0936

佐賀市八戸溝3-10-511

Tel. 0952-31-1428

Fax. 0952-31-1428

勤務先住所

〒849-8501

佐賀市鍋島6-1-1 佐賀医科大学附属病院 検査部

Tel. 0952-31-6511 (内線3240, 3244)

Fax. 0952-34-2028

E-mail. tajima@post.saga-med.ac.jp

IN THE U. S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Kenji ASANO et al.  
Appl. No.: 9/856,716  
Filed: May 25, 2001  
For: LAK ACTIVITY-SCREENING MATERIALS CONTAINING  
LENTINUS EXTRACT OF EDODES MYCELIUM AND LAK  
ACTIVITY-SCREENING METHODS USING THE EXTRACT

DECLARATION

We, Tadahiko KURITA and Hiroko EJIRI, are attorneys of Yuasa and Hara and are appointed to be lawful attorneys for the International Patent Application (PCT/JP99/06615 (Priority applications: JPA No. 353926/1998)), which corresponds to the subject U.S. Application Serial No. 09/856,716, and its priority Japanese Patent Application (JP Appln. No. 353926/1998);

We declare that the following statements are true and correct to the best of our knowledge.

STATEMENTS

We sent to Mr. Yutaka TAJIMA a letter dated June 1, 2001 enclosing the forms of OATH and ASSIGNMENT, which are necessary to effect the procedure of the U.S. Application Serial No. 09/856,716 (Our Ref. No.: PC/K(x)-17-20US) (Exhibit No. 1), and requesting Mr. Yutaka TAJIMA to sign the forms enclosed. A certified receipt of delivery was issued by the Japanese Postal Service, confirming that our letter was actually delivered to Mr. Yutaka TAJIMA on June 3, 2001 (Exhibit No. 2);

In response to our letter dated June 1, 2001, Mr. Yutaka TAJIMA sent us a letter dated June 4, 2001 by which he rejected our request to sign these documents on the ground of a rupture between Mr. Yutaka

02-11-15:15:38 ;

- 2 -

TAJIMA and the assignees (Exhibit No. 3). We received the letter sent by Mr. Yutaka TAJIMA on June 6, 2001;

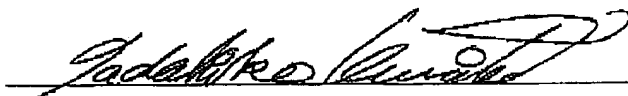
We then sent a letter dated June 8, 2001 requesting Mr. Yutaka TAJIMA to return the forms of OATH and ASSIGNMENT by registered mail (Exhibit No. 4);

In response, Mr. Yutaka TAJIMA sent us a letter by registered mail dated June 12, 2001 enclosing the unsigned forms of OATH and ASSIGNMENT (Exhibit No. 5).


We declare further that all statements made herein of our knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patents issued thereon.

c/o Yuasa and Hara  
New-Ohtemachi Building, Section 206  
2-1, Ohtemachi 2-Chome,  
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan  
Yuasa and Hara

Dated this 14<sup>th</sup> day of November, 2002

  
Patent Attorney Tadahiko KURITA

Dated this 14<sup>th</sup> day of November, 2002

  
Patent Attorney Hiroko EJIRI

**Exhibit No. 1**

平成13(2001)年6月1日

田島 裕 様

ユアサハラ法律特許事務所  
〒100-0004  
東京都千代田区大手町 2-2-1  
新大手町ビル 206 区  
Tel: 03-3270-6641 (大代表)  
Fax: 03-3246-0233  
弁理士 江尻 ひろ子  
(担当: 弁理士 深澤 憲広)

国際特許出願 No. PCT/JP99/06615 国内段階移行の件  
出 願 人: 小林製薬株式会社、長岡 均  
指 定 国: アメリカ・イギリス・カナダ  
中国・韓国・シンガポール  
移 行 期 限: 2001年5月27日  
名 称: シイタケ菌糸体抽出物を含有するLAK活性  
スクリーニング物質およびそれを用いたLAK  
活性スクリーニング法  
当所ファイル: PC/K(X)-17-20US,GB,CA,CN,KR,SG

拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

上記アメリカ・カナダ移行手続に必要な宣誓書及び譲渡証を同封致しますので、鉛筆で印をつけた箇所に英文フルネームサインの上、ご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

同 封:	アメリカ用宣誓書及び譲渡証	各1通
	カナダ用譲渡証	1通

Exhibit No. 2

6/4  
郵便証明郵便  
郵便物配達証明書 1414

受取人の 氏名	田島裕 様	
引受番号	11830-27025-5	
上記の郵便物は、11月30日配達 したのでこれを証明します。		

佐賀県 佐賀北郵便局

13.5.3

コ 07370 (121・IDP・11)

郵便はがき

10000004

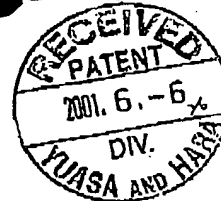
〒代田区大手町二丁目  
新大手町二丁目六区  
エアサックス法律  
特許事務所様

通信事務

佐賀北郵便局

848799

Exhibit No. 3



ユアサハラ 法律特許事務所  
弁理士 江尻 ひろ子 殿  
同 深沢 憲広 殿

冠省  
貴殿からの6月1日付けの通知を（配達証明便）、本日（6月4日）受領した。これについて、以下に回答する。

- ① 3通の国際特許に関する出願書類を受領した（以下「本件」と言う）。  
・「本件」に関する知的所有権については、間違いなく、当方（以下「甲」とする）が自ら関ったものであり、そこから得られた知見に源を発することを認める。  
・従って、当方は「権利者」として、諸権利を行使できる立場にある。
- ② 出願書類に「出願者」として、「小林製菓 殿（乙）」及び「（株）MON 長岡 均 殿（丙）」が記載されているが、甲は、昨年の11月末を以って、乙と丙の両者に対し、「一切の関係を終了させ、以後は断交する旨」を書面で通知して宣明している。  
・従って、甲は、本件に同意して、乙と丙が知的所有権を出願・設定するのを許諾しなければならない義務はない。  
・甲は、貴殿に対して、「本件」に同意しない旨をここに宣明する。
- ③ また、貴殿は、甲が、乙と丙に対して権利譲渡するようにも求めているが、これにも応ずるつもりはない。
- ④ 「本件」書類は、将来の誓証とするべく手元に保管してあるが、希望があれば（元本の一切を）返納する。
- ⑤ 本通知は、丙と乙に開示して差し支えない。

以上、書面によって、通知した。

平成13年6月4日

権利者

田島 裕

田島 裕 (印)

自宅住所

〒849-0935

佐賀市八戸溝3-10-511

Tel. 0952-31-1428

Fax. 0952-31-1428

勤務先住所

〒849-8601

佐賀市鍋島5-1-1 佐賀医科大学附属病院 検査部

Tel. 0952-31-6511 (内線3240, 3244)

Fax. 0952-34-2028

E-mail. tajima@post.saga-med.ac.jp



## BIRCH STEWART, KOLASCH &amp; ARCH, LLP

JOINED DECLARATION AND POWER OF ATTORNEY

## FOR PATENT AND DESIGN APPLICATIONS

ATTORNEY DOCKET NO.

0230-0160P

PLEASE NOTE:  
YOU MUST  
COMPLETE THE  
FOLLOWING:

Insert Title:

As a below named inventor, I hereby declare that: my residence, post office address and citizenship are as stated next to my name; that I verily believe that I am the original, first and sole inventor (if only one inventor is named below) or an original, first and joint inventor (if plural inventors are named below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

LAK ACTIVITY-SCREENING MATERIALS CONTAINING LENTINUS EXTRACT OF EDODES  
MYCELIUM AND LAK ACTIVITY-SCREENING METHODS USING THE EXTRACT

Fill in Appropriate  
Information -  
For Use Without  
Specification  
Attached:

the specification of which is attached hereto. If not attached hereto,

the specification was filed on \_\_\_\_\_ as  
United States Application Number \_\_\_\_\_; and/or

the specification was filed on November 26, 1999 as PCT  
International Application Number PCT/JP99/06615; and was  
amended under PCT Article 19 on \_\_\_\_\_ (if applicable)

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56.

I do not know and do not believe the same was ever known or used in the United States of America before my or our invention thereof, or patented or described in any printed publication in any country before my or our invention thereof or more than one year prior to this application, that the same was not in public use or on sale in the United States of America more than one year prior to this application, that the invention has not been patented or made the subject of an inventor's certificate issued before the date of this application in any country foreign to the United States of America on an application filed by me or my legal representatives or assigns more than twelve months (six months for designs) prior to this application, and that no application for patent or inventor's certificate on this invention has been filed in any country foreign to the United States of America prior to this application by me or my legal representatives or assigns, except as follows.

I hereby claim foreign priority benefits under Title 35, United States Code, §119 (a)-(d) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate listed below and have also identified below any foreign priority is claimed:

Insert Priority  
Information:  
(if appropriate)

## Prior Foreign Application(s)

(Number)	(Country)	(Month/Day/Year Filed)	Priority Claimed	
<u>353926/1998</u>	<u>Japan</u>	<u>11/27/98</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
____	____	____	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
____	____	____	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
____	____	____	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
____	____	____	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
____	____	____	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No

Insert Provisional  
Application(s):  
(if any)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §119(e) of any United States provisional application(s) listed below.

(Application Number)	(Filing Date)
____	____
____	____

Insert Requested  
Information:  
(if appropriate)

All Foreign Applications, if any, for any Patent or Inventor's Certificate Filed More Than 12 Months (6 Months for Designs) Prior To The Filing Date of This Application:

Country	Application No.	Date of Filing (Month/Day/Year)
____	____	____
____	____	____

Insert Prior U.S.  
Application(s):  
(if any)

I hereby claim the benefit under Title 35, United States Code, §120 of any United States application(s) listed below and, insofar as the subject matter of each of the claims of this application is not disclosed in the prior United States application in the manner provided by the first paragraph of Title 35, United States Code, §112, I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, §1.56 which became available between the filing date of the prior application and the national or PCT international filing date of this application:

(Application Number)	(Filing Date)	(Status - patented, pending, abandoned)
____	____	____
____	____	____

I hereby appoint the following attorneys to prosecute this application and/or an international application based on this application and to transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith and in connection with the resulting patent based on instructions received from the entity who first sent the application papers to the attorneys identified below, unless the inventor(s) or assignee provides said attorneys with a written notice to the contrary:

Terrell C. Birch (Reg. No. 19,382)  
 Joseph A. Kolasch (Reg. No. 22,463)  
 Bernard L. Sweeney (Reg. No. 24,448)  
 Charles Gorenstein (Reg. No. 29,271)  
 Leonard R. Svensson (Reg. No. 30,330)  
 Andrew D. Meikle (Reg. No. 32,868)  
 Joe McKinney Muncy (Reg. No. 32,334)  
 C. Joseph Faraci (Reg. No. 32,350)

Raymond C. Stewart (Reg. No. 21,066)  
 James M. Slattery (Reg. No. 28,380)  
 Michael K. Mutter (Reg. No. 29,680)  
 Gerald M. Murphy, Jr. (Reg. No. 28,977)  
 Terry L. Clark (Reg. No. 32,644)  
 Marc S. Weiner (Reg. No. 32,181)  
 Andrew F. Reish (Reg. No. 33,443)  
 Donald J. Daley (Reg. No. 34,313)

Send Correspondence to:

**BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP**

P.O. Box 747 • Falls Church, Virginia 22040-0747

Telephone: (703) 205-8000 • Facsimile: (703) 205-8050

PLEASE NOTE:  
 YOU MUST  
 COMPLETE THE  
 FOLLOWING:

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Full Name of First or Sole  
 Inventor:  
 Insert Name of Inventor  
 Insert Date This  
 Document is Signed

Insert Residence  
 Insert Citizenship

Insert Post Office  
 Address

Full Name of Second  
 Inventor, if any:

see above

Full Name of Third  
 Inventor, if any

see above

Full Name of Fourth  
 Inventor, if any

see above

Full Name of Fifth  
 Inventor, if any

see above

GIVEN NAME	FAMILY NAME	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE*
Kenji	ASANO	<i>Kenji Asano</i>	May 30, 2001
Residence (City, State & Country)		CITIZENSHIP	
Osaka, Japan		Japanese	
POST OFFICE ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country)			
c/o Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. of 3-13-35, Mitsuya Minami, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0035 Japan			
GIVEN NAME	FAMILY NAME	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE*
Yukiko	MATSUDA	<i>Yukiko Matsuda</i>	May 30, 2001
Residence (City, State & Country)		CITIZENSHIP	
Osaka, Japan		Japanese	
POST OFFICE ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country)			
c/o Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. of 3-13-35, Mitsuya Minami, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0035 Japan			
GIVEN NAME	FAMILY NAME	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE*
Yutaka	TAJIMA		
Residence (City, State & Country)		CITIZENSHIP	
Saga, Japan		Japanese	
POST OFFICE ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country)			
10-511, Yaemizo 3-chome, Saga 849-0935 Japan			
GIVEN NAME	FAMILY NAME	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE*
Residence (City, State & Country)		CITIZENSHIP	
POST OFFICE ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country)			
GIVEN NAME	FAMILY NAME	INVENTOR'S SIGNATURE	DATE*
Residence (City, State & Country)		CITIZENSHIP	
POST OFFICE ADDRESS (Complete Street Address including City, State & Country)			

\* DATE OF SIGNATURE

02-11-15;15:38 ;

**Exhibit No. 4**

平成13(2001)年6月8日

田島 裕 様

ユアサハラ法律特許事務所

〒100-0004

東京都千代田区大手町 2-2-1

新大手町ビル 206 区

Tel: 03-3270-6641 (大代表)

Fax: 03-3246-0233

弁理士 江尻 ひろ子

(担当: 弁理士 深澤 憲広)

国際特許出願国内段階移行の件

No.PCT/JP99/06615

No.PCT/JP99/06617

No.PCT/JP99/06616

出 願 人: 小林製薬株式会社・長岡 均

指 定 国: アメリカ・イギリス・カナダ

中国・韓国・シンガポール

移 行 期 限: 2001年5月27日

当所ファイル: PC/K(X)-17-20,21,22US,GB,CA,CN,KR,SG

拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平成13年6月4日付貴信を拝受致しました。

本年6月1日付にて当所よりお送りした上記アメリカ・カナダ移行手続に必要な宣誓書及び譲渡証につきましては、ご返送くださいますようお願い申し上げます。なお、ご返送いただく際は、同封の封筒を用いて書留にてお送りください。

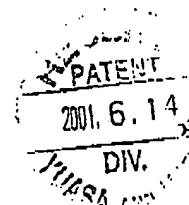
敬具

Exhibit No. 5

ユアサハラ 法律特許事務所  
弁理士 江尻 ひろ子 殿  
同 深沢 憲広 殿

冠省

貴殿からの6月8日付けの通知を、6月11日に受領した。  
求めに応じて、出願書類の一式を返納する。



以上。

平成13年6月12日

権利者

田島 裕

田島 裕

自宅住所

〒849-0935

佐賀市八戸溝3-10-511

Tel. 0952-31-1428

Fax. 0952-31-1428

勤務先住所

〒849-8501

佐賀市鍋島5-1-1 佐賀医科大学附属病院 検査部

Tel. 0952-31-6511 (内線3240, 3244)

Fax. 0952-34-2028

E-mail. tajima@post.saga-med.ac.jp

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP  
8110 GATEHOUSE ROAD  
SUITE 500E  
P.O. BOX 747  
FALLS CHURCH, VA 22040-0747

PHONE: (703) 205-8000  
FAX: (703) 205-8050

**BSKB, LLP****FAX RECEIVED**

MAY 14 2003

GROUP 1600

**Fax****OFFICIAL**

To: Sony Kaputa From: Christine Magulas  
Fax: (703) 308-4242 Pages: 55 including cover  
Phone: \_\_\_\_\_ Date: May 13, 2003  
Re: Appl. # 09/856,716 CC: \_\_\_\_\_

☐ Urgent ☐ For Review ☐ Please Comment ☐ Please Reply ☐ Please Recycle

• Comments:

This transmission is intended for the sole use of the individual and entity to whom it is addressed, and may contain information that is privileged, confidential and exempt from disclosure under applicable law. You are hereby notified that any dissemination, distribution or duplication of this transmission by someone other than the intended addressee or its designated agent is strictly prohibited. If your receipt of this transmission is in error, please notify this firm immediately by collect call to (703) 205-8000, and send the original transmission to us by return mail at the address above.

Papers Filed herewith on: Nov. 18, 2002  
 DOCKET NO.: 0230-0160P ATTY: GUILLIARD  
 APPLICANT(S): ASANO et al.  
 APPL. NO.: 091856, 716 FILED: 5125101  
 PAT NO.:

- ☐ New Application with Transmittal Letter  
☐ Utility ☐ Design ☐ CIP ☐ PCT ☐ Provisional  
☐ Filing Under 37 CFR 1.53(b) ☐ CONT ☐ DIV  
☐ Filing Under 37 CFR 1.53(d) (CPA)  
☐ Filing Under 37 CFR 1.114(RCE)  
☐ Specification Consisting of: \_\_\_\_\_ pages  
☐ Combined Declaration & Power of Attorney  
☐ Assignment / Cover Letter  
☐ Letter to Official Draftsman  
☐ Drawings \_\_\_\_\_ Sheets ☐ Formal ☐ Official ☐ Not-Inv  
☐ Completion of Filing Requirements, PCT/DO/EO/905  
☐ or Formalities Letter and Executed Declaration 18 2002  
☐ Priority Document(s) / Cover Letter, No. Doc. \_\_\_\_\_  
☐ Amendment: \_\_\_\_\_  
☐ Transmittal Ltr ☐ Large Entity ☐ Small Entity  
☐ Response ☐ Information Disc Stmt. PTO-1449(s) \_\_\_\_\_ doc(s)  
☐ Notice of Appeal ☐ Appeal Brief  
☐ Issue Fee Transmittal

FEES: \$1,440.00 - CASH SD35899  
 Letter: Revised Petition under 37CFR 1.47(a)  
Letter under 37CFR 1.47(a)

Receipt is hereby acknowledged of the papers filed as  
 indicated in connection with the above identified case.  
 COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS  
 Due Date: 11-18-02  
 Handcary: \_\_\_\_\_

DOCKET NO. 0230-0160P

TRUST B.T. 11288002  
 524-001 051000020  
 00768075

FEDERAL RESERVE BOARD OF GOVERNORS, WASHINGTON, D.C.

NET 20 12

WEST VIRGINIA BANK  
 102 MARKET STREET  
 FALLS CHURCH, VA  
 1-800-755-1118  
 056 001 118

0023 03104

DO NOT WRITE, STAMP OR SIGN BELOW THIS LINE

12-16-0001  
 11-17-2003  
 FOR CREDIT TO THE  
 U.S. TREASURY

ENDORSE HERE

BIRCH, STEWART, KOLASCH AND BIRCH, LLP

CPO ACCOUNT  
 8110 GATEHOUSE ROAD, SUITE 500 EAST  
 P.O. BOX 747  
 FALLS CHURCH, VA 22040-0747

SubTrust Bank  
 Alexandria, Virginia

68-107  
 560

5035899

PAY

One Thousand, Four Hundred, Forty & 00/100 Dollars

DOLLARS

TO THE  
 ORDER  
 OF

COMMISSIONER OF PATENTS AND TRADEMARKS

ID. NO.

DATE

11/18/02

AMOUNT

\$1,440.00

FOR

EXTENSION FEE

563022 0230-01600

CD

09/856.716

05035899 0550010791 202564983

0000144000

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**